

# 先使用権の成立要件—特許法 79 条所定の「事業の準備」の意義・要約



弁護士 永野 周志

## 要 約

「ウォーキングビーム」事件上告審判決は、特許法 79 条にいう「事業の準備」とは、「即時実施の意図」を有しそれが客観的に表明されることであると判示するが、その成否の判断基準が何であるかは明らかにされていない。「事業の準備」は、これに対応するものが「事業設備」であった旧特許法 37 条では、先使用権の成立する場合が狭すぎるとも広すぎたことから、それを是正するものとして定められたものである。本稿では、「ウォーキングビーム」事件上告審判決以降の下級審判決の分析を通じて、同判決が判示する「即時実施の意図の客観的表明」は先使用権の成立範囲が狭くなりすぎること、そして、「即時実施の意図」はそれが広くなりすぎること、そして、「即時実施の意図の客観的表明」が「事業実施体制」であり、「即時実施の意図」が「発明の実施である事業の内容の確定」であることと、それぞれの判断基準を提示する。

## 目次

1. はじめに
2. 旧特許法 37 条における先使用権の成立要件とその問題点
3. 下級審判決から帰結される客観的要件の意義ないし判断基準
4. 下級審判決から帰結される「即時実施の意図」（主観的要件）の意義ないし判断基準

### 1. はじめに

特許法第 79 条は、特許権者が特許出願した際に（以下、特許権者が特許を受けた発明を「特許発明」といい、特許発明についての特許出願を単に「特許出願」という。）、先使用権を主張する者（以下「先使用権主張者」という。）が特許発明と同一の発明（以下「先使用権主張者発明」という。）の実施である事業をしていなくても、その事業の準備をしているときは、先使用権主張者は先使用権を有する、と規定する。そして、「ウォーキングビーム」事件上告審判決（最 2 小判昭和 61 年 10 月 3 日・昭和 61 年（オ）第 454 号先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴事件）は、「事業の準備」の成立要件は、次の 2 要件であると判示している。

- ① 先使用権主張者発明の実施である事業を即時実施する意図を有していること（以下「即時実施の意図」又は「主観的要件」という。）
- ② 即時実施の意図が客観的に認識される態様・程度において表明されていること（以下「即時実施の意図の客観的表明」又は「客観的要件」とい

う。）

文言の国語的意味をもってすれば、主観的要件は「即時実施の意図」という先使用権主張者の内心にあるものを意味し、客観的要件はそれを認定する方法を意味する、と理解するしかない。そうであるならば、主観的要件と客観的要件とは、認定されるべき対象の観点とその対象を認定する方法の観点とから「即時実施の意図」なる同一物を規定するものでしかなく、双方を「事業の準備」の成立要件とする実益はない。

しかし、主観的要件と客観的要件とに共通する「即時実施の意図」という概念を国語的意味をもって主観的要件と客観的要件とを同一物の表裏の関係にあると解することは、特許法 79 条がその前身である旧特許法（大正 10 年 4 月 30 日法律第 96 号）37 条の不十分さを是正したものであることを無視するものであるし、「ウォーキングビーム」事件上告審判決以降の下級審判決も主観的要件と客観的要件とは機能を異にする別個の判断基準であるとの立場にたって「事業の準備」の成否を判断している。

### 2. 旧特許法 37 条における先使用権の成立要件とその問題点

特許法 79 条の前身である旧特許法 37 条は、先使用権につき、「特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設備ヲ有スル者ハ其ノ特許発明ニ付事業ノ目的タル発明範囲内ニ於テ実施

権ヲ有ス」と規定していた。したがって、旧特許法37条にいう「事業設備ヲ有スル」が特許法79条における「事業の準備」に対応する。

そして、「完全無瓦斯導火線」仮処分事件判決（東京地判昭和30年2月25日・下民6巻2号342, 347）は、旧特許法37条における「事業設備ヲ有スル者」につき、次のとおり判示している<sup>(1)</sup>。

「同条にいわゆる『実施の事業設備を有するもの』とは、右発明を即時に実施しようとする意思を有し、かつ、その意思の客観的表明としての施設を有するものをいい、単に特許発明と同一発明をなすべく研究中のものは勿論、右発明をしたものであっても、その実施をしないもの又は即時に実施しようとする意思を有しないもの、もしくは、その意思を有していても、それが客観的に表明された施設を有しないものなどは、右法条にいわゆる実施の事業をなすまたは事業設備を有するものには該当しないと解するのを相当とする。」（アンダーラインは筆者による。以下同じ。）

「完全無瓦斯導火線」仮処分事件判決における上記のとおり判示によれば、旧特許法37条では先使用権の成立が肯定されるためには特許出願のときに「事業設備」を有していることを要したが、特許法79条では「事業設備」を有していなくても先使用権の成立が肯定される。

旧特許法37条に対しては、「先発明者と特許権者の間の公平」という観点からみると、先使用権の成立が認められる者を「事業設備」を有する者に限定するのは狭きにすぎる<sup>(2)</sup>、との批判があった。特許法79条はこの批判に応えたものである。しかし、「事業設備ヲ有スル」ことを先使用権の成立要件としたときの問題は、先使用権の成立範囲が狭すぎることだけではない。それが先使用権の成立要件であると、先使用権の成立範囲が広くなりすぎるといふ問題も生じる。先使用権の成立範囲が広くなりすぎる典型的な場合は、既存事業に用いられている「事業設備」が先使用権主張者発明の実施品（以下、単に「実施品」という。）の製造に転用可能である場合である。なぜならば、新設された機械装置等の物的設備だけでなく、既存設備の転用も「事業設備」に含まれると解されているから<sup>(3)</sup>、転用することによって実施品の製造が可能な「事業設備」有する先使用権主張者が先使用権主張者発明を完成させると、それだけで、先使用権の成立が肯定され

るからである。したがって、特許法79条が先使用権の成立範囲が狭すぎると同時に広すぎるといふ旧特許法37条の問題を是正したものであるためには、特許法79条は次の要請に適合するものであることが求められる。

- ① 「事業設備」を先使用権の成立要件とするときよりも先使用権の成立範囲が拡大するように先使用権の成立要件を緩和したものであること。
- ② 「事業設備」を有する先使用権主張者が先使用権主張者発明を完成するだけでは先使用権の成立が肯定しされないように先使用権の成立要件を厳格にしたものであること。

「ウォーキングビーム」事件上告審判決がいう客観的要件は上記の要請のうち①の要請に応えるものであり、②の要請に応えるものが主観的要件であって、両者の役割あるいは機能は別異である。主観的要件と客観的要件とに共通する「即時実施の意図」という概念は、先使用権主張者の内心にある何物かをいうのではないし、主観的要件と客観的要件とは内心にある何物かを認定されるべき対象の観点とその対象を認定する方法の観点とから規定したものではない。また、「ウォーキングビーム」事件上告審判決以降の下級審判決も主観的要件と客観的とをこのように理解して「事業の準備」の成否を判断している。そして、各下級審判決から導きだされる主観的要件と客観的要件の意義ないし判断基準は次に述べるとおりである。

### 3. 下級審判決から帰結される客観的要件の意義ないし判断基準

#### (1) 「即時実施の意図の客観的表明」（客観的要件）についての主な裁判例

特許出願の際に先使用権主張者が「事業設備」を有しているかどうかを指標として、特許庁「先使用制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—（第2版）第2章問4にとり上げられている「先使用権制度事例集裁判例」<sup>(4)</sup>を類別すると、次のとおりとなる。

- ① 特許出願のときまでに「事業設備」を有するに至ったことをもって客観的要件の充足を肯定した裁判例
  - ・「生理活性タンパク質の製造方法」事件（東京地判平成18年3月22日・平成16年（ワ）第8682号損害賠償請求事件—製造用貯蔵タンクの設

置)

- ・「建築用パネル」事件（大阪地判平成 26 年 4 月 21 日・平成 25 年(ワ)第 2462 号意匠権侵害差止等請求事件—建築用パネルの製造のために発注していた口金の受領)
- ② 特許出願のときまでに「事業設備」を有するに至っていないが、「事業設備」の確保の着手・手配をしていたことをもって客観的要件の充足を肯定した裁判例
  - ・「モンキーレンチ」事件（大阪地判平成 17 年 7 月 日・平成 16 年(ワ)第 9318 号損害賠償請求事件—金型の製作の着手)
- ③ 特許出願のときまでに「事業設備」の確保の着手・手配をしていないために客観的要件の充足を否定した裁判例
  - ・「墜落防止用安全帯用尾錠」事件（大阪地判昭和 63 年 6 月 30 日・昭和 58 年(ワ)第 7562 号（事件名は不明）—特許出願のときまでに金型を発注していない。）
  - ・「スピーカ用振動板の製造方法」事件（東京地判平成 19 年 10 月 31 日・平成 16 年(ワ)第 22343 号損害賠償請求事件—特許出願のときまでに量産に対応できる振動板を製造する抄紙機の調達や開発をしていない。）
- ④ 特許出願のときまでに原材料を調達していないことをもって客観的要件の充足を否定した裁判例
  - ・「芳香性液体漂白剤組成物」事件（東京地判平成 11 年 11 月 4 日・平成 9 年(ワ)第 983 号損害賠償請求事件—特許出願のときまでに実施品の製造に不可欠の原材料である特定の香料「フロロパル」を調達していない。）
- ⑤ 特許出願のときまでに「事業設備」の確保の着手・手配をしている事実を認定することなく客観的要件の充足を肯定した裁判例
  - ・「芳香族カーボネート類の連続的製造法」事件（東京地判平成 12 年 4 月 27 日・平成 10 年(ワ)第 10545 号特許権侵害差止等請求事件，東京高判平成 13 年 3 月 22 日・平成 12 年(ネ)第 2720 号特許権侵害差止等請求控訴事件)
- ⑥ 特許出願のときまでに「事業設備」を有していることを理由としないで客観的要件の充足を肯定した裁判例
  - ・前掲「ウォーキングビーム」事件

- ・「溶融金属供給装置」事件（東京地判平成 19 年 3 月 23 日・平成 16 年(ワ)第 24626 号特許権侵害差止等請求事件
- ・「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」事件（東京地判平成 20 年 3 月 13 日・平成 18 年(ワ)第 6663 号特許権侵害差止等請求事件)

上記の各裁判例のうち、特許出願の際に「事業設備」を有していない事案について客観的要件の充足の成否が判断されているのは、上記②ないし⑤である。

## (2) 裁判例②ないし④から帰結される客観的要件の意義ないしは判断基準

上記②では、特許出願のときまでに実施品の製造機械の確保の着手・手配（「モンキーレンチ」事件では金型の製作の着手）がされたことが客観的要件の充足が肯定される根拠となっているのに対し、上記③ではそれがされていないこと（「墜落防止用安全帯用尾錠」事件では金型が発注されておらず、「スピーカ用振動板の製造方法」事件では実施品の製造機械である抄紙機の調達や開発がされていないこと）が客観的要件の充足が否定された理由となっている。ここでは、(i)「事業設備」は特許出願後に有するに至れば足りるとされることによって「事業設備」を有すべき時間的条件が緩和されている一方、(ii)特許出願のときまでに「事業設備」の確保の着手・手配がされていることを要することをもって先使用権の成立範囲の限界が画されている。

次に、前記④では、実施品の製造に必要な物的条件の範囲を「事業設備」から実施品の原材料までに拡大することによって先使用権の成立する範囲は狭められている一方<sup>(6)</sup>、特許出願のときまでにその確保の着手・手配が行われていれば足りるとして、「事業設備」を有すべき時間的条件と同様に、原材料を調達すべき時間的条件が緩和されている。

以上のとおり、前記②ないし④の各裁判例の各判決は、製造装置等をはじめとする「事業設備」や原材料が組織化されていることによって先使用権主張者発明の実施である事業の実施が可能である状態（以下「**事業実施体制**」という。）が「即時実施の意図の客観的表明」であると解しつつ、「事業実施体制」が確保されるべき時間的条件を緩和することにより、先使用権の成立範囲を拡大している。

### (3) 「芳香族カーボネート類の連続的製造法」事件

上記⑤の裁判例である「芳香族カーボネート類の連続的製造法」事件では、(i)三井石油化学とGE社との合弁会社である先使用権主張者(被告)は、先使用権主張者発明であるDMC法DPC技術を開発したエニケム社から同技術を導入してその事業化を企図し、(ii)GE社はエニケム社とDMC法DPC技術の実施許諾契約を締結し、その対価として一時金300万ドルを支払い、(iii)被告は、先使用権主張者発明の実施品を製造する本件プラントの建設工事を三井造船に請け負わせるとの前提で、同社に本件プラントの基本設計と建設費見積りのためのエンジニアリングを依頼し、(iv)平成元年12月に三井造船は本件プラントの基本設計を一応完成させ、被告は三井造船に前記エンジニアリング作業の対価として1億1000万円を支払い、(v)さらに、被告は、GM社とエニケム社とが締結した(ii)記載の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約をGM社と締結し、本件特許発明の優先権主張日である平成元年12月28日の前日に、GM社がエニケム社に支払った前記実施許諾の一時金と同額の300万ドルをGM社に支払ったという事実関係において、客観的要件の充足が肯定されている。「芳香族カーボネート類の連続的製造法」事件第一審判決がそのように判断する理由は次のとおりである。

「本件各発明の優先権主張日である平成元年12月28日の時点において、既に本件プラントにおいて先発明を含むDMC法DPC技術を即時実施する意図を有していたというべきであり、かつ、その即時実施の意図は、遅くとも被告がGEとの間で、GEとエニケムとの間の実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約を締結し、GEに対しその対価として300万ドルを支払った時点において、客観的に認識される態様、程度において表明されていたものというべきである。」

しかし、判決が客観的要件の充足を肯定する根拠とする「被告がGM社とエニケム社との実施許諾契約を被告に拡張する旨の契約をGM社と締結してGM社に300万ドルを支払った」ことは製造設備である本件プラントの建設の着手・手配をするものではない。したがって、これをもって「事業実施体制」の確保の着手・手配があったということとはできない。それにもかかわらず判決が客観的要件の充足を肯定したのは、「特許出願のときまでにおける取り組み状況に照らし

て、先使用権主張者が先使用権主張者発明を実施する事業を断念することなく「事業実施体制」を実現・完成させる取り組みを推進してそれを実現・完成させる蓋然性(高い可能性)があれば、客観的要件は充足される。」と考えているからであると思われる。

すなわち、「芳香族カーボネート類の連続的製造法」事件控訴審判決は、次のとおり判示している。

「いったん事業の準備をしても、その後に事業を断念し、さらにその後に、新たに同一の事業をすることはあり得るのであり、その場合には、特許法79条にいう「その…準備をしている…事業」との要件を欠くことになるため、先使用権を認めることはできない。」

「先使用権が認められる要件であるとして同条がいう「事業の準備をしている」を事業の準備が、必然的に、すなわち必ず当該事業の実施につながるという段階にまで進展している、との意味であると解すべき理由は、全くないというべきある。」

そして、「芳香族カーボネート類の連続的製造法」事件控訴審判決は、客観的要件の充足を肯定した「芳香族カーボネート類の連続的製造法」事件第一審判決の判断を支持している。

そして、被告が企図した事業を断念することなく「事業実施体制」を実現・完成させる取り組みを推進してこれを実現・完成させる蓋然性(高い可能性)があることは、次の各事実から伺うことができる。

- ① 被告が三井造船に製造設備である本件プラントの建設を請け負わせる前提で同社に本件プラントの基本設計と建設費見積りのエンジニアリングを依頼していること。
- ② 本件プラントの基本設計が一応完了していること。
- ③ プラント建設に数多く携わった証人がプラント建設が基本設計に入りながらプラントが建設されなかった例は知らないと言証していること。
- ④ 被告は、被告がGM社とエニケム社との実施許諾契約を被告に拡張する契約を締結して300万ドルをGM社に支払うとともに、これと同じ時期に当該エンジニアリングの対価として1億1000万円を支払っており、その額は高額であること。

もちろん、特許出願のときまでに「事業実施体制」の確保の着手・手配をしていても、企図した事業の断念により「事業実施体制」が実現・完成されないこと

はありうる。ただし、特許出願のときまでに「事業実施体制」の確保の着手・手配をしたものの「事業実施体制」を実現・完成される蓋然性がないことを理由として客観的要件の充足を否定した裁判例はみあたらない。これは、企図した事業を実現させる取り組みが「事業実施体制」の確保の着手・手配の段階に至ったときは、それに伴う投資額等に照らして企図した事業を断念する可能性が低く「事業実施体制」が完成・実現される蓋然性があると考えられるからであろう。

#### (4) 小括

以上によれば、「即時実施の意図の客観的表明」とは「事業実施体制」が確保されていることをいい、以下の各場合には客観的要件の充足が肯定される、と結論される。

- ① 特許出願のときに、物的設備等が存在していることにより「事業実施体制」が形成されている場合
- ② 特許出願のときまでに、「事業実施体制」の確保の着手・手配がされている場合
- ③ 特許出願のときまでに行われてきた先使用権主張者発明の実施を企図した事業を実現させる取り組み状況（例えば、巨額の出捐）に照らして、先使用権主張者が当該事業を断念することなくその取り組みを推進して「事業実施体制」を実現・完成させる蓋然性（高い可能性）がある場合

#### (5) 裁判例⑥の各判決の判断の当否

(i)前記⑥の裁判例のうちの「ウォーキングビーム」事件では、引き合い先である富士製鉄から入札への参加要請と見積りの依頼を受けた先使用権主張者（被上告人）が引き合い先に見積仕様書と設計図を提出したことが、(ii)「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」事件では、被告製品の前身である被告旧製品を顧客に継続的に販売していたことが、客観的要件の充足が肯定される根拠となっている。しかし、これらの行為は、いずれも、実施品の取引・販売のために行われているものであって、「事業実施体制」の確保の着手・手配ではない。また、(iii)「溶融金属供給装置」では、客観的要件を充足する事実が認定されることなく、「事業の準備」の成立が肯定されている。したがって、前記⑥の裁判例の各判決は、客観的要件の充足の判断のしかたや「事業の準備」の成立の肯定のしかた

には疑義が残る。

ただし、前記⑥のいずれの裁判例では、先使用権主張者が特許出願のときに「事業実施体制」が具備されていたかどうかは争いになっていない。また、「ウォーキングビーム」事件の先使用権主張者である大同特殊鋼株式会社、「溶融金属供給装置」事件の先使用権主張者である株式会社陽紀、「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」事件の先使用権主張者である JFE スチール株式会社は、いずれも、東証 1 部上場会社であって、その事業規模や事業内容等によれば、実施品の製造のために新たに製造設備等を製作したり調達したりしなくても、既存の「事業実施体制」を転用するだけ実施品を製造することは可能であったと思われる。したがって、各判決が「事業実施体制」やその確保の着手・手配にかかる事実を認定することなく客観的要件の充足を肯定したことは疑問であるが、明示的にそのことが主張されていたとすれば、「事業実施体制」は具備されていたとの事実は容易に認定されていた筈である。その意味において、客観的要件の充足の判断のしかたの誤りは、客観的要件の充足を肯定した各判決の判断を左右しない。

この各事件で問題とされるべきであるのは、客観的要件の充足の判断のしかたではなく、この各事件の先使用権主張者いずれも既存の「事業実施体制」を転用するだけで実施品を製造することができる事業者であるから、どのような条件をもってすれば、先使用権主張者発明を実施しただけで「事業の準備」の成立が肯定されてしまう事態を回避できるかである。

#### 4. 下級審判決から帰結される「即時実施の意図」(主観的要件)の意義ないし判断基準

##### (1) 裁判例における「即時実施の意図」(主観的要件)の判断基準

ア 「即時実施の意図」(主観的要件)の役割・機能  
客観的要件は、「事業設備」を有することを先使用権の成立要件とする旧特許法 37 条では先使用権の成立範囲が狭すぎることから、これを是正するために、旧特許法 37 条よりも「事業設備」や原材料を有すべきことについての時間的条件を緩和したものである。これに対し、主観的要件は、「事業設備」を有することを先使用権の成立要件とする旧特許法では先使用権の成立範囲が広すぎることから、これを是正するために、先使用権の成立要件を厳格にしたものである。先使用権

の成立範囲が広くなりすぎるのは次の場合である。

- ① 「事業設備」が製造設備一般であって、先使用権主張者発明の実施である事業に用いられるものではない場合（実施品の製造に用いられない「事業設備」）
- ② 実施品の製造に用いられる「事業設備」ではあるが、既存事業に用いられており、かつ、先使用権主張者発明の実施である事業に転用可能である「事業設備」を有する先使用権主張者が先使用権主張者発明を完成した場合（実施品の製造に転用可能な「事業設備」）

「事業設備」を原材料を含む「事業体制」と変更しても先使用権の成立範囲が広くなりすぎる上記の各場合は是正されない。

#### イ 「即時実施の意図」(主観的要件) についての下級審判決の定義

「先使用権制度事例集裁判例」のうちの下記の各裁判例では「即時実施の意図」を「事業の内容の確定」と定義されており、そのいずれの裁判例でもこのように定義された主観的要件が充足されないとし、先使用権の成立が否定されている。

- ① 「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤」事件（東京地判平成17年2月10日・平成15年(ワ)第19324号特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件）

「特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分というべきである。」

- ② 「電圧計インバータの制御装置事件及びその方法」事件（東京地判平成20年12月24日・平成17年(ワ)第21408号特許権侵害差止等請求事件）

「実際の製品の製造に当たっては、単に発明が完成しただけでは足りず、製品化に当たって発生する多くの技術上の問題点を解決し、各種の仕様を選択しなければならないものであるから、特許法79条にいう「事業の準備」があったというためには、製品化に当たって発生する多くの問題点を解決し、各種の仕様を選択し、当該事業の内容が確定した状態に至ったことが必

要であると解される。」

- ③ 「経口投与用吸着剤」事件（東京地判平成21年8月27日・平成19年(ワ)第3494号特許権侵害差止等請求事件）

「特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであると解すべきである。」<sup>(6)</sup>

#### ウ 「即時実施の意図」(主観的要件) の充足の有無について判断基準

前掲「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤」事件判決や「電圧計インバータの制御装置事件及びその方法」事件判決が「発明の内容が確定しただけでは足りない」と指摘するように、「即時実施の意図」とは、先使用権主張者発明の実施である事業を即時に実施する意図をいうのであり、先使用権主張者発明を即時に実施する意図をいうのではない。

「先使用権主張者発明の実施である事業」にいう「事業」は、特許法68条にいう「業」と同一の概念である<sup>(7)</sup>。そして、「反復継続」して「他人の需要に応じて生産、使用等をする事」<sup>(8)</sup>が「業」である。そして、「他人の需要に応じる」とは、他人に提供あるいは販売しようとする製品の形状、寸法、デザイン、材料や材質、品質の程度、特定の使用環境において発揮される性能、耐久性や強度の程度、消費電力、ランニング・コストやメンテナンス・コスト等、製品の内容を規定する製品の仕様が、需要者のニーズ・選好に適合すること—要するに、商品としてものになること—に他ならない。

事業として製造販売する製品（商品）は、上記の各事項をはじめとする仕様が他人の需要に応じたものとして具体的に確定している実施品であり、そうでないものは事業として製造販売する対象にはならない。したがって、「事業の内容の確定」とは、実施品の仕様が「他人の需要に応じるもの」となっていることをいう。「即時実施の意図」をこのように解することによって、主観的要件は先使用権の成立範囲が広くなりすぎないようにするものとして機能する。

また、実施品の仕様が「他人の需要に応じるもの」になっていないなければ、事業として製造販売する実施品の製造条件や製造工程等の技術事項を確定することができず、それが確定されなければ、製造設備をはじめとする「事業実施体制」の内容も定まらない。し

たがって、客観的要件である「事業実施体制」も、「事業実施体制」一般ではなく、仕様が「他人の需要に応じる」ものとなっている特定の実施品を製造する特定の「実施事業体制」に限定される。つまり、「事業の内容の確定」が「実施品の仕様が他人の需要に応じる」ものとなっていることによって、主観的要件は客観的要件を充足すべき「実施事業体制」の内容を確定する指標としても機能する。

### エ 「即時実施の意図」(主観的要件)の充足が否定された裁判例

「先使用権制度事例集裁判例」のうち主観的要件の充足を否定したものは下記のとおりであるが、各裁判例も、上で述べたように、「実施品の仕様が他人の需要に応じるもの」となっていることが「事業の内容の確定」であるとの理解を前提として、主観的要件の充足の成否を判断するとともに、客観的要件である「事業実施体制」の内容も「実施品の仕様が他人の重要に応じる」ものによって画されたものであるとの観点から客観的要件の充足の成否を判断している。そして、下記「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」事件判決と「電圧計インバータの制御装置事件及びその方法」事件判決との両判決は、転用可能な「事業実施体制」を有する先使用権主張者が先使用権主張者発明を完成させても、主観的要件の充足が肯定されないことをもって「事業の準備」の成立を否定しているから、両判決からは、「事業の準備」の成否は主観的要件の充足の成否によって決定されるものであることも確認することができる。

#### ① 転用可能な「事業実施体制」を有していない先使用権主張者が先使用権主張者発明を開発した場合の裁判例

- ・前掲「墜落防止用安全帯尾錠」事件
- ・前掲「芳香性液体漂白剤組成物」事件
- ・前掲「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤」事件
- ・前掲「スピーカ用振動板の製造方法」事件

#### ② 転用可能な「事業実施体制」を有している先使用権主張者が先使用権主張者発明を開発した場合の裁判例

- ・「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」事件（東京地判平成 14 年 6 月 24 日・平成 12 年（ワ）第 18173 号特許権侵害差止等請求事件—先使用権主張者は東証 1 部上場企業である石川島播磨重工業株式会社であり、既存事業として 4

本ロールのカレンダーの製造事業を行っている。)

- ・前掲「電圧計インバータの制御装置事件及びその方法」事件（先使用権主張者は、東証 1 部上場企業である株式会社安川電機株式会社であり、既存事業としてモータやその制御装置の製造事業を行っている。)

(a) 「墜落防止用安全帯尾錠」事件では、先使用権主張者発明が特許出願のときまでに開発されていたこと自体に疑問があるが、仮に特許出願のときまでに開発されていたとしても、実施品は改良が必要な試作品の段階に留まっていることが主観的要件の充足が否定される理由になっている。この事件でいう「試作品」とは、先使用権主張者発明が発明として完成しているか否かを検証するためのものであって、実施品の仕様が「他人の需要に応じるもの」になっているか否かを検証するためのものではない。したがって、「事業の内容の確定」は認められない。そして、客観的要件の充足を根拠づける事実である金型の発注も行われていないが、それは「他人の需要に応じる」仕様が確定されていないことの結果である。

(b) 「芳香性液体漂白剤組成物」事件における先使用権主張者発明は多数の種類の香料の中から選択される香料を用いる液体漂白剤に係る発明であるが、商品として販売されるのは消費者のテスト等を踏まえて選択された特定の香料を用いた液体漂白剤である。したがって、特許出願前に先使用権主張者発明が完成していても、選択肢としてあげられている複数の候補から特定の香料を商品に用いるものとして選択されなければ、「他人の需要に応じる」実施品の仕様が確定されたとはいえない。この事件では香料「フロロパル」が選択されて被告製品に用いられたのは特許出願後であるから、「他人の需要に応じる」実施品の仕様の確定があったのは、このときである。したがって、それ以前に、原材料となる「フロロパル」が購入されることはありえない（判決は、原材料である「フロロパル」が購入されていないことを理由に、客観的要件の充足も否定している。)

(c) 「スピーカ用振動板の製造方法」事件では、先使用権主張者は実施品である振動板を用いたスピーカを展示会に出品しているが、この振動板は「実験用の手漉き抄紙機を用いて製作されたもの」であり、「墜落防止用安全帯尾錠」事件と同様、先使用権主張者発明が

発明として完成していることを実証する域を越えるものではなく、「他人の需要に応じる」仕様の実施品であるとはいえない。また、振動板の製造装置が実験用のものであるから、「他人の需要に応じる」仕様の実施品の製造条件や製造方法、製造工程等の技術事項が確定されたものであるということもできない。それは、「量産に対応できる抄紙機の調達や開発が行われていない」ものとして結果する（判決は、このことをもって客観的要件の充足も否定している。）。判決は、「事業実施の方針が明確にされていなかったと考えざるをえない。」と判示して主観的要件の充足を否定しているが、以上を踏まえると、「事業実施の方針が明確にされていない」とは「事業の内容が確定していない」と同義である。

(d) 「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」事件では、判決は、(i)特許権者である原告は実施品を受注して納品するための特定の準備として行っているが、(ii)先使用権主張者である被告は原告が行っている準備事項を行っていないから、(iii)「被告は、本件特許出願時において、本件発明の実施について、実施予定も具体化しない極めて概略的な計画があったにすぎないと解されるのであって、被告において本件発明を即時実施する意図を有しており、これが客観的に認識される態様、程度において表明されていたとは到底いえないというべきである。」と判断し、(iv)『引き合い先からの引き合いがあったことから先使用権主張者発明を完成させ、引き合い先に当該発明の技術内容を説明等をしているので、「事業の準備」をしている。』等の先使用権主張者の主張を退けている。

実施品である塩化ビニール等の高分子用6本カレンダーは、顧客の発注を受けて個別的な用途に合わせて製造される製品であるため、先使用権主張者発明の実施である事業を行うためには、顧客の注文に応じて実施品の仕様を確定して個々の実施品を製造する必要がある。特許権者が行っており先使用権主張者が行っていないのは、顧客の要望に応じた製品の設計とその仕様（ロールの形状、寸法、運転速度、周速比、駆動電動機の種類や能力、電導装置の構成、温度制御の方式、対象となる処理材料等）の確定である。それは先使用権主張者発明を完成させるものでもないし、製造設備等を製作したりそれを調達するものでもない。したがって、「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」事件判決が判示する「実施予定も具体化しない極めて

概略的な計画があったにすぎない」とは、「顧客の需要に応じる仕様の実施品が定まっていない」ことを意味している。

そして、先使用権主張者が転用可能な「事業実施体制」を有していても、実施品の仕様が「他人の需要に応じる」ものになっていないから、主観的要件の充足が肯定されないことをもって先使用権の成立は否定される。

(e) 「製品化に当たって発生する多くの問題点を解決し、各種の仕様を選択し、当該事業の内容が確定した状態に至ったこと」が「即時実施の意図」であると「電圧計インバータの制御装置事件及びその方法」事件判決が判示していることは既述のとおりである。そして、「電圧計インバータの制御装置事件及びその方法」事件では、「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」事件と同様、先使用権主張者が転用可能な「事業実施体制」を有していても、実施品の仕様が「他人の需要に応じる」ものになっていないから、主観的要件の充足が肯定されないことをもって先使用権の成立が否定されている。

#### オ 「即時実施の意図」(主観的要件) と「先使用権主張者発明の完成」との関係

前掲「ウォーキングビーム」事件上告審判決は、「即時実施の意図」の根拠となる事実が何であるのかについては明確には判示していない。ただし、同判決は先使用権主張者が引き合い先に見積仕様書と設計図を提出したときに先使用権主張者発明が完成し、そのときに客観的要件も充足されたと判断しているから、引き合い先への見積仕様書と設計図の提出が「事業の内容の確定」の根拠となる事実であると判断していることが読みとれる。そうすると、先使用権主張者発明の完成と「事業の内容の確定」とは同時である。しかし、両者が同時であるのは、「ウォーキングビーム」事件では、①先使用権主張者発明の開発が引き合い先の依頼や要請に基づいて行われており、②実施品が引き合い先の依頼や注文に応じる注文生産品であったことから、先使用権主張者発明の開発はその実施品が引き合い先の要望に応じる仕様になるように行われたために、引き合い先に提出された見積仕様書や設計図の記載内容が引き合い先の要望に応じた仕様の実施品であれば、先使用権主張者発明の完成と「事業の内容の確定」が同時となるからである。

「溶融金属供給装置」事件では、先使用権主張者の試

作機が引き合い先のテストに合格したときに先使用権主張者発明が完成し、このときに「事業の内容の確定」もあったと判断されている。このような判断も、「溶融金属供給装置」事件が「ウォーキングビーム」事件と同様に、先使用権主張者発明の開発が受託開発であり、実施品が注文生産品であることに基づく。

したがって、両事件において先使用権主張者発明の完成時期と「事業の内容の確定」時期とが同一であることは、先使用権主張者発明の完成と「事業の内容の確定」とが同一の概念であることを意味するものではない。

前掲「溶融金属供給装置」事件では特許出願前に製作されていたものが試作機であっても主観的要件の充足が肯定されているが、前掲「スピーカ用振動板の製造方法」事件では特許出願前に試作品を展示会に出品していても主観的要件の充足は否定されている。主観的要件の充足の成否が両事件で異なったのは、「溶融金属供給装置」事件における試作機は引き合い先の要望に合う仕様のものであるかどうかの評価に供されるものであるのに対し（試作機は引き合い先のテストに合格しているから、試作機と同一のものが引き合い先と取引されるに至る。）、「スピーカ用振動板の製造方法」事件における試作品は先使用権使用者発明が発明として完成していることを実証する域をでるものではないからである（展示会に出品されたものと同じものが需要者と取引されるには至らない）。

同じことは、特許出願前に製作された図面についてもいえる。その図面によって「事業の内容の確定」があったといえるかどうかを決定するものは、「設計図」とか「製品図」とか「仕様書」等というそれに付されている名称やタイトルではなく、それに記載されているものが「他人の需要に応じた仕様の製品」であるか、それとも、先使用権使用者発明が発明として完成していることを実証するものに留まるのか、である。「ウォーキングビーム」事件では主観的要件の充足が肯定され、「6本ロールカレンダーの構造及び使用方法」事件ではそれが否定されたのは、前者における見積仕様書や設計図が「引き合い先の要望」に合う仕様の実施品が記載されているのに対し、後者において先使用権主張者が主観的要件の充足の根拠と主張する図面は「装置の大まかな構造を示す」概略図であって引き合い先の要望」に合う仕様の実施製品を記載するものではないからである。

## （2） 実施品が医薬品である場合における「事業の内容の確定」

事業として医薬品の製造販売を行うためには、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（旧薬事法、以下「医薬品医療器機器等法」という。）14条により厚生労働大臣の製造販売承認を受けることを要する。したがって、製造販売することができる実施品は、医薬品医療器機器等法14条2項3号に定める「名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項」によって特定される医薬品」（知財高判平成26年5月30日・平成24年（行ケ）第10339号審決取消請求事件）に限られる。換言すれば、医薬品の仕様が、「他人の需要に応じるもの」であるだけでは、「事業の内容の確定」があるということではできない。ただし、医薬品医療器機器等法14条所定の製造承認申請は発明として完成した医薬品につき当該製造販売承認を受けることができるための条件（有効性（同条2項3号イ）や安全性（同条同項ロ）等）を充足していることを認めるに足る試験の結果が得られたことに基づいて行われるから、医薬品の仕様が「他人の需要に応じる」ものになっているといえるためには、厚生労働大臣の製造販売承認を受けたことまでは必要ではなく、製造販売承認申請に係る医薬品につき製造販売承認が得られるに足る試験結果が確認されていることで足りる。このような理由から、前掲「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤」事件判決は、医薬品を製造販売する「事業の内容の確定」については以下のとおりと判示しており、前掲「経口投与吸着剤」事件判決も同様に、医薬品を製造販売する「事業の内容の確定」とは「医薬品の内容の一義的な確定」であると判示している。

「事業として医薬品の製造を行うためには、溶出試験、安定性試験、生物学的同等性試験を行い、厚生労働省の製造承認等を得る必要があるものであるところ、特許法79条にいう発明の実施である「事業の準備」をしているというためには、必ずしもこれらの過程のすべてを了していることを要するものではないが、少なくとも、これらの試験や製造承認の対象となる医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである。」<sup>9)</sup>

なお、前掲「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤」事件、前掲「経口投与吸着剤」事件及び前掲「生理活

性タンパク質の製造方法」事件の各事件では、医薬品医療器機器等法14条所定の製造販売承認申請はいずれも特許出願後に行われており、特許出願のときまでに製造販売承認申請がされた医薬品の試験も終了していないことにおいて共通しているが、「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤」事件と「経口投与吸着剤」事件の両事件については医薬品の内容が一義的に確定していないと判断されているのに対して、「生理活性タンパク質の製造方法」事件では主観的要件の充足が肯定されている。この違いは、「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤」事件の特許発明は医薬品であることを発明特定事項とする「物を生産する方法の発明」であり、「経口投与吸着剤」事件の特許発明が医薬品であることを発明特定事項とする「物の発明」であるのに対し、「生理活性タンパク質の製造方法」事件の特許発明は生理活性タンパク質である組み換え遺伝子を有する遺伝子組み換え細胞から目的生理活性タンパク質を取得する「物を生産する方法の発明」であって医薬品であることを発明特定事項としていないことから、「生理活性タンパク質の製造方法」事件判決はこの事件における先使用権の成否は生理活性タンパク質の製造自体が事業又は事業の準備として行われたか否かにより判断すれば足りるとして（医薬品の仕様が「他人の需要に応じるもの」であるかどうか安全性が確保されていることが確認されているかどうかは、「他人の需要に応じる」ものであるか否かを左右しない）、製造販売承認申請のために臨床実験を行っていること自体をもって「医薬品として製造販売する意図を有していた」と判断している。したがって、もし、「生理活性タンパク質の製造方法」事件の特許発明が医薬品であることを発明特定事項とするものであったとすれば、「生理活性タンパク質の製造方法」事件では、特許出願の時点では安全性や有効性を確認する臨床試験の段階

に留まっており安全性が確認されていなかったから、「医薬品の内容の一義的な確定」はないと判断されることになるはずである。

(注)

- (1) 中山信弘編著「注解特許法（第三版）【上巻】」（青林書院・平成12年）849頁
- (2) 特許庁 HP・ホーム>制度・手続>法令・基準>法令改正の解説>工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第20版] 255頁
- (3) 中山信弘編著・前掲書 849頁
- (4) 特許庁 HP・ホーム>制度・手続>特許>制度>先使用権制度について>「1. 先使用権制度事例集」「先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—（第2版）」20頁以下
- (5) 「事業設備」には、実施品を製造する機械装置等の物的設備だけでなく人的配置（雇用・配転など）もそれに含まれると解されている（中山信弘編著・前掲書 849頁）
- (6) 「経口投与吸着剤」事件判決は、「先使用権制度事例集裁判例」ではない。
- (7) 同旨、牧野利秋他編「知的財産法の理論と実務<sup>①</sup>」（新日本法規・平成19年）230頁
- (8) 特許庁 HP・ホーム>制度・手続>法令・基準>法令改正の解説>工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第20版] 233頁
- (9) 板井典子「先使用の要件である「事業の準備」の認定」（「パテント」2009年2月号 62頁）は、「添加物等内容の一部に変更があっても、発明に至った経緯、発明の内容、事業の実施の準備の経過、特有の設備への投資、その他資本の投下と変更の内容などを考慮して公平の観点」から医薬品の内容が一義的に確定していない場合でも先使用権が認められてもよい場合はありうる、という。しかし、「医薬品の内容の一義的な確定」は「事業の内容の確定」以外の何物でもないから、医薬品医療器機器等法14条が医薬品を製造販売することができる条件を規定している以上、その条件を充足していることが確認されること以外に「医薬品の内容の一義的な確定」を決定するものはないと考える。

（原稿受領 2017. 6. 11）